

# 분할출원 (특허법 제52조)

추장희\*

분할출원이란 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원(이하 '원출원'이라 한다)의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분할출원에 대해서는 원출원일로 출원일의 소급 효과가 부여됩니다. 이번에는 분할 출원을 할 수 있는 요건과 시기 및 효과에 대하여 소개하겠습니다.

## 1. 관련 규정 - 특허법 제52조

### 특허법 제52조(분할출원)

① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우

③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.

④ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이

\*추장희 박사는 특허청 심사관으로서 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.



### 〈저자 약력〉

추장희 심사관은 1992년 연세대학교에서 물리학 박사학위를 받았으며, 1993년부터 한국표준과학연구원 post-Doc, 1996년 한전 전력연구원 선임연구원을 거쳐 2003년부터 특허청 특허심사3국 디스플레이기기심사팀 심사관으로 재직 중이다. (jhchu@korea.kr)

내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

⑤ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑥ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

## 2. 분할출원의 취지

분할출원이란 2이상의 발명을 포함하는 특허출원(이하 '원출원'이라 한다)의 일부를 1 또는 2이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분할출원에 대해서는 출원일의 소급 효과가 부여된다.

특허출원이 특허법 제45조의 1특허출원의 범위에 관한 요건을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 특허받을 수 없으므로 출원일을 소급받으면서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고, 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 특허제도의 취지에서 보면 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았으나 발명의 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하는바 분할출원제도가 도입되었다.

## 3. 분할요건

### 3.1 주체적 요건

특허법 제52조 제1항은 “특허출원인은 . . . 분할할 수 있다”고 하여 분할출원을 할 수 있는 자는 특허출원인으로 규정하고 있다. 따라서 분할 출원을 할 수 있는 권리

를 가진 자는 원출원을 한 자 또는 그 승계인(원출원인)이다. 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 일치하여야 한다.

원출원을 한 자와 분할출원인이 동일인임을 인정받기 위해서는 ①출원인의 주소 또는 영업소가 일치될 것, ②출원인의 성명 또는 명칭이 일치될 것, ③출원인의 인장이 일치될 것이 필요하다.

### 3.2 시기적 요건

(1) 분할출원을 할 수 있는 때는 2015년7월29일부터 다음과 같다.

① 특허결정등본을 송달하기 전 및 송달한 후 3개월(단, 설정등록 이전)까지. 다만, 거절이유통지 후에는 ②의 기간 이내 또는 ③과 동시에 하는 경우에 한한다.

② 거절이유를 통지받은 경우 해당 의견서 제출기간 이내

③ 재심사를 청구할 때

④ 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(기간의 연장규정에 의하여 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)이내

(2) 분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원할 당시에 특허청에 계속 중이어야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원할 수 없다.

### 3.3 객체적 요건

(1) 분할출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할출원은 부적법하거나 거절이유를 갖는 것으로 취급된다.

분할출원된 발명이 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되는지 여부는 분할출원된 발명이 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항인지, 혹은 명시적인 기재는 없더라도 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항인지 여부로 판단한다.

(2) 분할출원 범위의 적법성 판단에 기초가 되는 명세서 또는 도면은 원출원의 출원일에 첨부된 명세서 또는 도면이다. 따라서 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 보정에 의해 삭제되어 보정된 명세서에 기재되어 있지 않다하더라도 삭제된 발명은 분할출원할 수 있다. 한편, 보정에 의해 원출원에 새롭게 추가된 발명은 원출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 없던 발명이므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.

(3) 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하면 동일한 발명에 대해 같은 날에 2이상의 출원이 있는 문제가 발생한다. 이 경우 분할출원의 객체적 요건은 만족되므로 분할출원은 인정하고, 특허법 제36조제2항을 적용하여 심사하여야 한다. 분할출원 당시에는 청구범위에 기재된 발명이 동일하지 않았으나 원출원 또는 분할출원이 보정되어 청구범위에 기재된 양자의 발명이 동일하게 된 때도 또한 같다.

#### 4. 분할출원 절차

(1) 분할출원의 절차를 취할 때에는 특허출원서에 명세서 등 각호의 서류를 첨부하여 새로이 출원하여야 한다. 이때, 그 특허출원서에는 분할출원의 취지와 분할의 기초가 된 원출원의 표시를 하여야 한다.

분할출원시에 원출원을 표시하지 않은 경우에는 그 분할출원은 적법한 분할출원으로 인정되지 않으며, 또한, 자명한 오기를 제외하고는 분할출원후 분할출원서의 원출원의 표시를 보정하여 원출원을 변경하는 보정도 불가하다.

(2) 일반적으로 분할출원서의 제출과 동시에 원출원에 대하여 보정서를 제출하여 원출원과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명을 다르게 하여야 하나, 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 원출원의 발명의 설명이나 도면에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 경우에는 원출원을 보정하지 않아도 된다.

(3) 분할출원에 대하여 공지에외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부부터 규정된 날까지(공지에외주장출원의 경우는 분할출원일부부터 30일 이내, 우선권주장출원의 경우는 분할출원일부부터 3월 이내) 제출하여야 한다. 원출원시 공지에외주장이나 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 다만, 원출원에서 공지에외주장 또는 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 공지에외주장 및 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장 또는 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지에외주장절차 또는 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).

분할출원에 대하여 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.

분할출원의 경우 원출원에서 증명서류가 제출되었다면 그와 동일한 공지에외주장 또는 우선권주장을 분할출원서에 표시한 경우 원용의 의사표시가 있는 것으로 볼 수 있다. 다만, 특허법시행규칙 제10조제2항에서는 반드시 원용의 취지를 ‘명기’하도록 하고 있으므로 증명서류를 별도로 제출하지 않은 채 증명서류의 원용을 명기하지 않는 경우에는 서류의 원용에 관한 기재방식에 위배된 것으로 보아 보정을 요구한다.

#### 5. 분할출원의 효과

분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다. 다만, 아래의 경우에는 출원일을 소급하는 것이 불합리하므로 분할출원의 출원시점을 실제로 출원절차를 밟은 때로 본다.

① 분할출원이 특허법 제29조제3항에 따른 ‘타 특허출원’ 또는 실용신안법 제4조제3항에 따른 ‘특허출원’에 해당하는 경우

분할출원에 관한 발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것이어야 하지만 분할출원하며 새로운 사항이 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재되는 수가 있어 그 기재된 사항이 원출원일까지 소급되어 확대된 선출원의 지위를 갖는 것은 불합리하므로 분할출원이 특허법 제29조제3항에서 규정하는 타 특허출원으로 되는 경우에는 출원일을 소급하지 않는 것으로 규정하였다. 실용신안등록출원의 경우에도 또한 동일하다

② 분할출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조제1항제1호의 규정의 적용을 받고자 하는 자가 그 취지를 특허출원서에 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하는 경우

③ 조약우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 특허출원서에 기재하는 경우

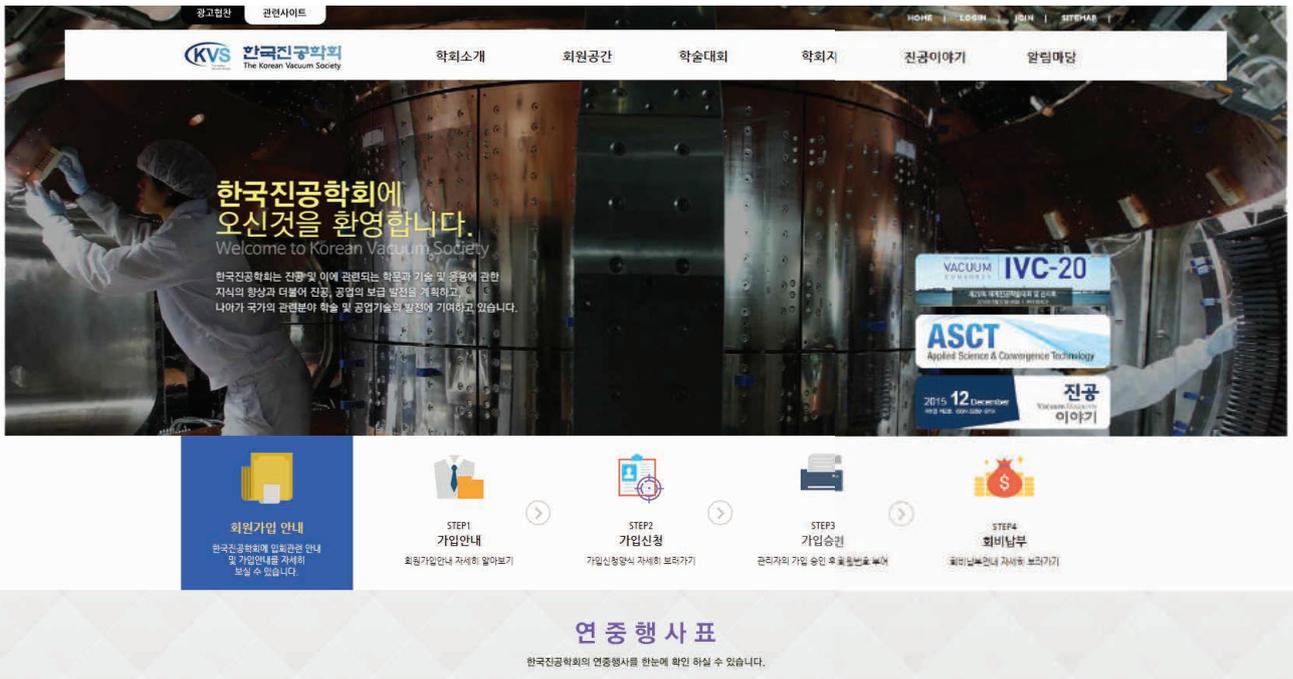
④ 국내우선권을 주장하며 분할출원하고자 하는 자가 우선권을 주장한다는 취지와 선출원의 표시를 특허출원서에 기재하는 경우

## 6. 요약

분할출원은 출원인이 원출원인과 동일하여야 하고, 분할출원의 범위는 원출원의 최초 명세서 또는 도면 범위 내에 기재된 발명과 동일한 발명이어야 하고, 분할출원할 수 있는 기간이 2015년7월29일 이후 출원부터는 ①보정할 수 있는 기간 ② 특허거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일(기간이 연장된 경우 그 연장된 기간) 이내의 기간 ③ 특허등록결정을 받은 경우 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간 ④ 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간으로 되어 있어서, 등록결정을 받은 후에도 분할출원이 가능합니다.

원출원의 특허청구범위에 기재된 발명을 분할하는 경우, 중복특허배제를 위한 선출원주의 극복을 위하여 원출원에서 삭제보정을 하여야 합니다.

분할출원을 할 때에는 특허출원서에 분할출원의 취지와 분할의 기초가 된 원출원의 표시를 하고, 명세서를 첨부하여 특허청에 제출하여야 합니다.



2016년 4월 7일자로 새로 개편한 한국진공학회 홈페이지입니다.